



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0074-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “RICA PERFECTO AMOR (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. Y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3989-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 138-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinticinco minutos del ocho de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM, S.A.** con cédula de persona jurídica 3-101-000784 y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** con cédula de persona jurídica 3-101-306901, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha veinte de mayo de dos mil nueve, el Ingeniero Agrónomo **José Miguel Carrillo Villarreal**, mayor, divorciado, vecino de Guanacaste, titular de la cédula de identidad número cinco- ciento treinta dos- quinientos treinta y cinco, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, con cédula de persona jurídica 4-000-042146,



solicita la inscripción de la marca de fábrica “**RICA PERFECTO AMOR (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*Bebidas Alcohólicas*”, en clase 33 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre de dos mil nueve, suscrito por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y en la representación indicada, presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y en consecuencia acoge la inscripción solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser el objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCION RECURRIDA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por considerar que el signo “**RICA PERFECTO AMOR (DISEÑO)**” posee suficiente distintividad ya que no puede ser considerado un signo genérico, descriptivo, o atributivo de cualidades del producto que pretende proteger, ni evoca en la mente del consumidor la categoría, la especie o el género del producto que distingue, dado lo cual se descarta la posibilidad de inducir a error y ocasionar confusión entre los consumidores y por ello resulta admisible su inscripción al no contravenir los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa opositora en su escrito de exposición de agravios manifiesta que el Registro no supo apreciar correctamente el signo, atribuyéndole carácter distintivo, siendo que, al contrario, en el fondo resulta calificativo y engañoso. El elemento central de la marca, el que va despertar el interés o curiosidad del consumidor es “perfecto amor” y éste es precisamente el nombre de un licor, siendo el adjetivo “rica” descriptivo y engañoso e incapaz por sí solo de generar la distintividad necesaria para hacerlo registrable. Con dicho adjetivo se asevera que el licor perfecto amor de la Fábrica Nacional de Licores, es gustoso, sabroso o agradable, es decir “rico”, y no hay ninguna garantía de eso por lo que resulta engañoso. Agrega que, fundamentar el registro del signo propuesto en un antecedente de la marca registrada no es procedente, no es vinculante porque el error no es fuente de derecho y en consecuencia la inscripción previa de un signo distintivo no da derecho a su titular para forzar la inscripción de un nuevo signo.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.



Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o



servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Es por todo lo anterior que no resultan de recibo los argumentos de la apelante, dado que para este Tribunal el signo propuesto reúne la distintividad suficiente para convertirse en una marca, ya que no resulta calificativo o engañoso. Su elemento central lo es el término “perfecto amor” en vista de que el adjetivo “rica” es un término de uso común para los productos que pretende proteger, no obstante, visto el signo en conjunto es susceptible de registración. Por otra parte, efectivamente como lo afirma el recurrente la existencia previa de un antecedente inscrito a favor del Consejo Nacional de Producción no obliga a conceder la marca objeto de este procedimiento ni le da derecho a esa institución a tratar de forzar la inscripción de un nuevo signo; sin embargo, el hecho de que el signo, al menos en su elemento denominativo, esté inscrito en otro Registro marcario a favor del mismo titular no ha sido un elemento para otorgar la protección registral de la marca solicitada.

Dadas las anteriores consideraciones, una vez analizado el caso se considera que la resolución venida en alzada se encuentra ajustada a Derecho, por lo que, según la normativa desarrollada por el a quo lo procedente es confirmarla.



CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de **Florida Ice and Farm Company, S.A.** y **Productora La Florida, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos

TE: Inscripción de la Marca

TNR. 00.41.55